

ベトナムにおける商標規則の改正



ナガトアンドパートナーズ

岡田 貴子
弁理士
パートナー

特許業務法人ナガトアンドパートナーズは、前身事務所である長門国際特許事務所（1985年7月1日創業）を承継し、国内外の特許・意匠・商標出願業務をはじめ、翻訳、図面作成、調査、年金管理、教育・講演活動等の業務を行っている。岡田氏は、ナガトアンドパートナーズのパートナー弁理士として、国内外の意匠・商標出願業務をはじめ、模倣品対策や無効・取消・侵害訴訟対応まで幅広い業務を担当している。また、ベトナムハノイ市の特許法律事務所における研修勤務の経験がある。

【概要】

ベトナムにおいて科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCHN を改正する通達 16/2016/TT-BKHCHN（以下「2016 通達」）が 2018 年 1 月 15 日付けで発効した。科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCHN は、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議 103/2006/NĐ-CP よりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCHN は 2010 年、2011 年、2013 年に 3 回改正されており、本稿で扱う 2016 通達は 4 回目の改正である。

【詳細及び留意点】

2016 通達では、約 50 か所にのぼる科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCHN の条文改正を行っているが、以下に商標に関する内容を抜粋して紹介する。

1. 拒絶理由通知への応答期間の拡大

方式審査段階の拒絶理由通知への応答期間は 2 か月に延長された（2016 通達で改正された 13.6-a）。また、実体審査における拒絶理由通知への応答期間は 3 か月に延長された（2016 通達で改正された 15.7-a-i）。さらに、これらの応答期間は請求により当初の応答期間と同じ長さで延長が可能である（2016 通達で改正された 9.2）。

また、不責事由による遅延救済のため、「不可抗力の出来事」あるいは「客観的障害」により応答できない期間は、証拠を示して請求した場合には応答期間として算入しないことを定めた。また、すでにベトナム国家知的財産庁が処分を行った場合には処分を撤回し、期間を徒過していないものとして改めて審査処理を行うことを定めた（2016 通達で改正された 9.4～9.6）。

2. マドリッドプロトコル出願に対する暫定拒絶通報と応答期間の確保

従来はベトナムを指定国とするマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願については、拒絶理由が発見された場合には暫定拒絶決定となり、3 か月以内に不服申し立てが可能であった。

規則改正により、ベトナム知的財産庁への直接出願と同様に、拒絶理由通知により3か月の応答期間が設定され、当該期間内に補正や意見書により拒絶理由が解消しない場合に限って拒絶決定となることになった。つまり、従来、国際商標出願はいきなり拒絶決定となっていたのが、通常の出願と同様に拒絶理由の通知と応答期間の設定が行われることになった（2016 通達で改正された 41.6(d)）。

なお、応答期間内に拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定となり、3 か月以内に不服申し立てが可能なのは、従来と変わらず、直接出願も国際商標出願も同じ扱いである。

3. ディスクレーム要求について

商標の一部の要素が指定商品役務との関連で識別力のない場合、当該要素について個別に保護は求めない旨の「ディスクレーム」をすることを求められることがある。従来は、ディスクレーム要求を審査官が求める場合、出願人に通知して反論を認める場合と、職権で審査官がディスクレームを附して登録する（登録証受領の時点で出願人が認識する）場合とが混在していた。

今回の規則改正により、ディスクレームを求めるのが妥当と審査官が判断した場合には、拒絶理由通知と同様に通知のうえ、3か月の応答期間内に意見書による反論が認められることが明確化された（2016 通達で改正された 15.7(iii)）。

4. 周知商標の保護について

ベトナム知的財産法第4条(20)および第6条(3)(a)により、ベトナムの領土全域に亘って広く知られた商標は、周知商標として、登録手続きによらずに使用により保護を受けることができると定められているのが原則である。

従来から、民事判決またはベトナム国家知的財産庁の決定により周知と認められた商標については、知的財産庁の周知商標リストに記録することが定められていた。今回の規則改正により、商標侵害事件¹の決定²、または他人の商標登録出願に対する拒絶査定により、周知性の認められた商標（74.2(i)）については、ベトナム国家知的財産庁の周知商標リストに記録するとともに、知的所有権の設定や保護に関する業務について参照することが定められた³（2016 通達で改正された 42.4）。

5. 拒絶査定不服審判と、査定後の新規資料の提出手続との関係について

ベトナム国家知的財産庁の処分への不服申立てに関し、対象となる決定等の範囲が明確化された（2016 通達で改正された 22.1）。さらに、出願の補正や審査段階で提出されなかった新規資料などは、拒絶査定不服審判では検討の対象外となることが規定された（同 22.1 (c)）。

¹ 202 条の民事措置、212 条の刑事措置、214 条の行政措置、などが侵害行為への対応である。実際には、民事措置（民事訴訟）や刑事措置で解決される事例はごく少なく、行政措置（罰金や侵害品の没収・廃棄などの行政罰）が主流である。

² 本稿は、行政措置や民事措置で知財法 129 条 1 項 d の侵害行為が認められた場合を想定している。ベトナムの行政措置、民事措置、刑事措置に関する説明については、p.4 参照。 <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/ipowp/wp-content/uploads/2016/05/d266b06617c2790f92db1e2a236956f2.pdf>

³ 2007 年通達 42.4 で、「民事訴訟手続きまたは NOIP が決定により周知性を認めた商標については、NOIP が保管する周知商標リストに記録する」と規定されたが、周知商標の登録制度に相当する制度はない。2016 通達の条文上は少し規定が変わり周知商標リストの存在は引き続き示唆されているが、その運用やどのように審査に活用されるのかなどは不明である。

また、2016 通達で改正された 15.7(b)の第二段落において、「新規資料（審査段階で検討されていない）であって審査結果に影響を与えうるもの」を出願人が提出した場合には、拒絶査定を取り消して、審査を再開すると規定している。ただし、何がここでいう「新規資料」に該当しうるのかといった詳細な規定はないこと、拒絶査定を受けてからいつまでそのような提出が可能なのか規定されていないこと、常にそのような新規資料の提出が可能であれば権利関係の安定性に疑問もあること、といった検討すべき課題もある。

【ソース】

- ・ 科学技術省通達 16/2016/TT-BKHCHN
- ・ 科学技術省通達 05/2013/TT-BKHCHN
- ・ 科学技術省通達 18/2011/TT-BKHCHN
- ・ 科学技術省通達 13/2010/TT-BKHCHN
- ・ 科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCHN
- ・ ベトナム知的財産法施行令 (Decree No. 103/2006/ND-CP) の適用に関する省令 (Circular No.01/2007/TT-KHCHN) を改正する省令 (Circular No. 16/2016/TT-BKHCHN) の公表 (ジェトロ・バンコク事務所)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/asia/2017/vn/20171204.pdf
- ・ ベトナムにおける商標のディスクレーマー制度について
<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2792>

「ベトナムを指定した商標国際登録出願手続について」（新興国等知財情報データベース） 独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5478/>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)